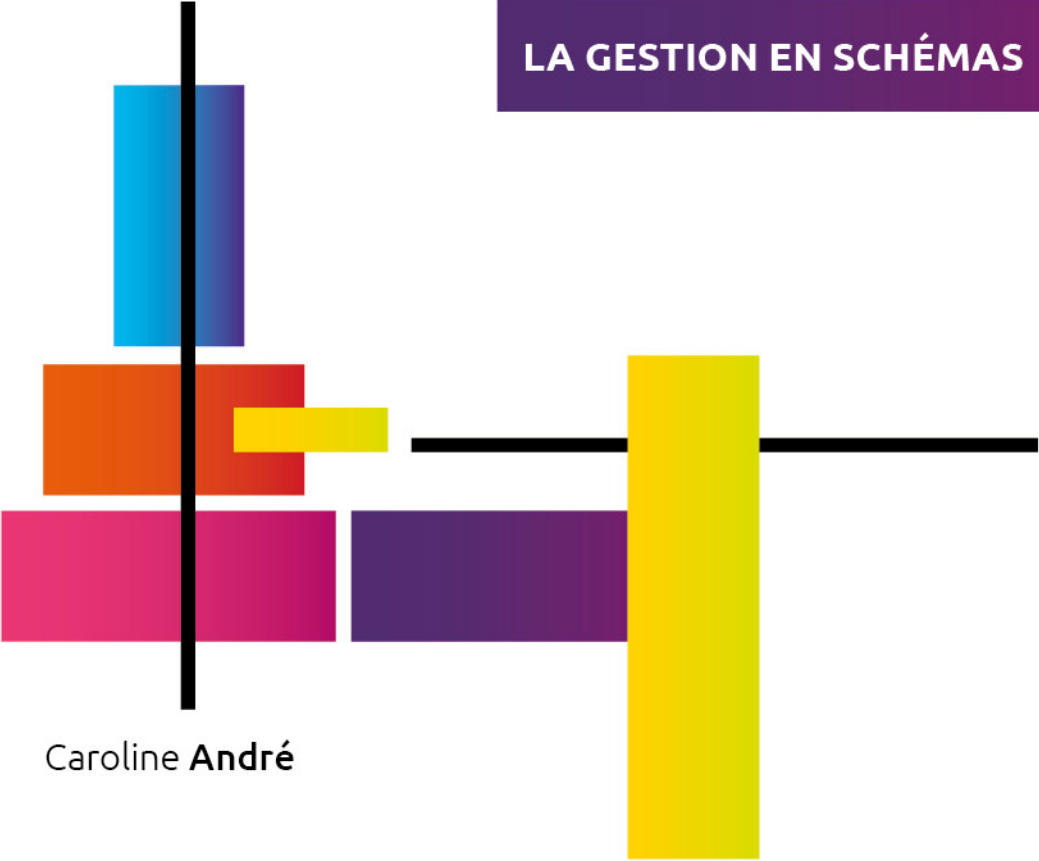




LA GESTION EN SCHÉMAS

Caroline **André**

# Le droit des marques en schémas



ellipses

# LE DROIT DES MARQUES

---

## EN SCHÉMAS



La gestion en schémas

# LE DROIT DES MARQUES

---

## EN SCHÉMAS

Caroline **André**

Professeur associé en Droit, HDR en gestion



Retrouvez tous les titres de la collection **La gestion en schémas** sur :  
[www.editions-ellipses.fr](http://www.editions-ellipses.fr)



**Mise en pages :** Soft Office

ISBN 9782340-121485

Dépôt légal : septembre 2026

©Ellipses Édition Marketing S.A.

8/10 rue la Quintinie 75015 Paris



Le Code de la propriété intellectuelle et artistique n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1<sup>er</sup> de l'article L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

[www.editions-ellipses.fr](http://www.editions-ellipses.fr)

# Abréviations

**CJCE**: Cour de Justice de la Communauté Européenne

**CJUE**: Cour de Justice de l'Union Européenne

**CPI**: Code de la Propriété Intellectuelle

**EEE**: Espace Économique Européen

**EUIPO**: Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle

**INPI**: Institut National de la Propriété Intellectuelle

**MUE**: Marque de l'Union Européenne

**OHMI**: Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur

**OMPI**: Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

**UE**: Union Européenne



# Sommaire

|                    |   |
|--------------------|---|
| Abréviations ..... | 3 |
|--------------------|---|

## Introduction

### Le droit de la propriété intellectuelle

#### Première partie

##### La définition juridique de la marque, son choix et sa protection

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Section 1. La définition juridique de la marque .....                           | 12  |
| Section 2. Le choix du signe constitutif d'une marque juridiquement forte ..... | 52  |
| Section 3. L'enregistrement de la marque .....                                  | 74  |
| L'enregistrement d'une marque en France .....                                   | 82  |
| L'enregistrement d'une marque européenne.....                                   | 102 |
| L'enregistrement d'une marque internationale .....                              | 112 |

#### Deuxième partie

##### L'exploitation de la marque

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Section 4. L'obligation d'exploiter la marque.....                      | 122 |
| Section 5. Les autorisations données au tiers d'exploiter la marque.... | 130 |

#### Troisième partie

##### La défense judiciaire de la marque

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Section 6. L'action pénale en contrefaçon .....                                                        | 148 |
| Section 7. L'action civile en contrefaçon.....                                                         | 168 |
| Section 8. L'action en concurrence déloyale, en parasitisme et la protection de la marque notoire..... | 206 |
| Section 9. L'action de la douane en matière de contrefaçon .....                                       | 212 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Bibliographie ..... | 231 |
|---------------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Webographie..... | 231 |
|------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Table des matières..... | 233 |
|-------------------------|-----|



**Introduction**

# **Le droit de la propriété intellectuelle**

La propriété intellectuelle désigne l'ensemble des droits qui portent sur les créations et son cadre légal se divise en deux branches : le droit de la propriété industrielle et celui de la propriété littéraire et artistique.

La première a pour objet la protection des inventions, des innovations et des créations (INPI, 2025) comme :

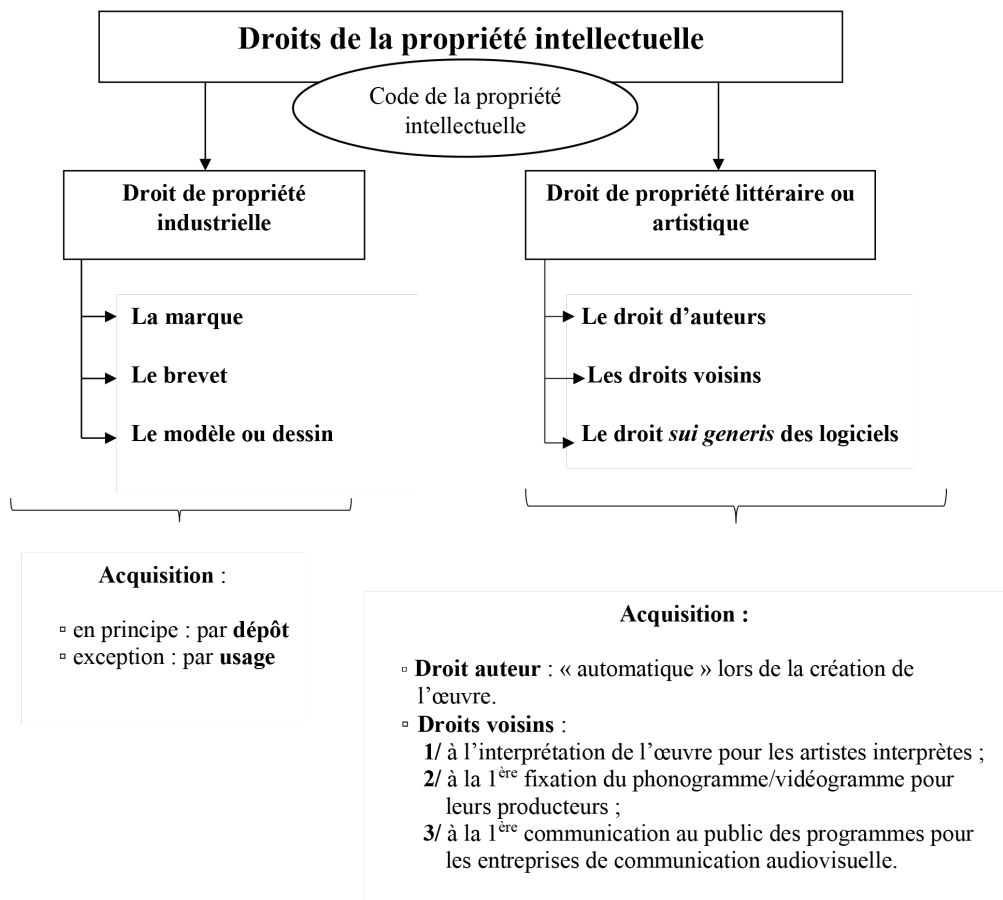
- Les créations techniques (brevets, certificats d'obtention végétale, topographies de semi-conducteurs) ;
- Les créations ornementales (les dessins et les modèles) ;
- Les signes distinctifs comme la marque, la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne...

La particularité des droits de la propriété industrielle est qu'ils s'acquièrent par un dépôt (brevet, dessin et modèle, marque) et parfois l'usage (noms commerciaux, enseignes).

La propriété littéraire et artistique comprend les œuvres de l'esprit. Le critère fondamental est celui de l'originalité car elle est le reflet de « *l'empreinte de la personnalité de son auteur* ». On y trouve :

- Le droit d'auteur : les œuvres littéraires, musicales, graphiques... ; les logiciels ;
- Les droits voisins (réservés aux artistes-interprètes, aux producteurs de vidéogrammes...);
- Les droits *sui generis* des producteurs de bases de données. Un droit est dit *sui generis* lorsqu'il désigne une situation juridique (ici les bases de données) dont la singularité ne permet pas de l'insérer dans une catégorie déjà existante et nécessite de créer des textes spécifiques.

La particularité du droit d'auteur est qu'il s'acquiert « automatiquement » lors de la création de l'œuvre (ouvrage, musique...) sans que le titulaire n'ait à réaliser de formalités. Quant aux droits voisins, ils s'acquièrent à compter de l'interprétation de l'œuvre pour les artistes interprètes ; de la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme pour leurs producteurs...





**Première partie**

# **La définition juridique de la marque, son choix et sa protection**

## Section 1. La définition juridique de la marque

### 1. La définition juridique de la marque

La loi définit la marque de la manière suivante : « **La marque de produits ou de services** est un **signe** servant à **distinguer** les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales » (article L.711-1 du CPI). Cette définition fournit trois enseignements sur la manière dont le droit appréhende la marque.

Le premier enseignement est relatif à l'une des fonctions de la marque : la distinctivité. La marque est un signe qui « permet à un fabricant ou à un commerçant, dans ses rapports avec la clientèle, de distinguer ses produits ou ses services de ceux de ses concurrents et dont le droit de marque permet l'appropriation » (Bictin, 2024, p. 535). En inscrivant dans la loi cette fonction, le législateur français insiste sur l'importance de la **fonction distinctive** de la marque. Une marque permet à son titulaire de faire connaître et reconnaître ses produits et ses services auprès tant des consommateurs que des concurrents.

Le second enseignement concerne les deux grandes catégories de marque : celle des produits et celles des services. Les **marques de produits** regroupent tous les signes qui servent à distinguer des produits entre eux. La classification de Nice (instituée par l'Arrangement de Nice en 1957) distingue 34 classes de produits (de la classe 1 à 34). Il s'agit de recenser l'ensemble des produits présents sur les marchés. Quant à la **marque de service**, elle désigne toutes les activités de services que les personnes sont susceptibles d'exercer. Le traité en recense 11 classes (de la classe 35 à 45).

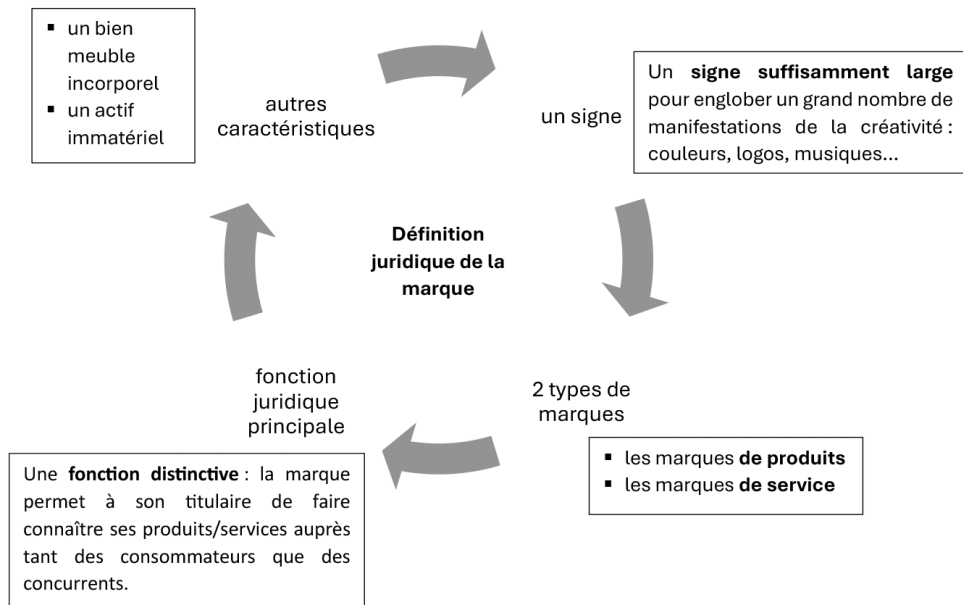
Le troisième et dernier enseignement de la définition légale est que la marque est un « signe ». Ce terme est volontairement vague et suffisamment large pour englober un grand nombre de signes qui peuvent être constitués d'un dessin, d'un slogan, d'un mot, d'une couleur, d'un hologramme, d'une musique, d'une combinaison de mots, de couleurs...

Au-delà de la définition légale, les auteurs en droit comme en marketing précisent que la marque constitue un **actif immatériel**. Ce dernier fait référence à la richesse non tangible (non matériel, qu'on ne peut pas toucher) qui est créée par une entreprise. En outre, en droit, la marque appartient à la catégorie juridique des **biens meubles incorporels**. Elle peut faire l'objet de contrats comme une vente, une licence...

La marque est créée et développée notamment à travers des actions et des investissements successifs. À ce titre, la marque acquiert de la valeur financière pour la personne qui la détient et l'exploite.

## Section 1. La définition juridique de la marque

### 1. La définition juridique de la marque



## 2. Les fonctions de la marque

En droit, le juge a identifié cinq fonctions à une marque. La première fonction – qui est aussi la fonction originaire – est de **distinguer** les produits et les services des entreprises entre elles. La marque est un signe de ralliement de la clientèle utilisé dans la vie des affaires. Cette fonction est en lien avec la **garantie d'origine, de provenance** assignée aux marques. Selon le juge européen, la marque doit « garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE, 22 juin 1976, aff. n° 119/75, Terrapin ; CJUE, 4 octobre 2001, aff. n° 517/99, Merz & Krell). Cette garantie d'origine ou de provenance implique que le consommateur puisse être certain qu'un produit marqué n'a pas fait l'objet (à un stade antérieur à sa commercialisation) d'une intervention opérée par un tiers (modification, reconditionnement...) sans autorisation du titulaire de la marque, qui atteint le produit dans son état originaire.

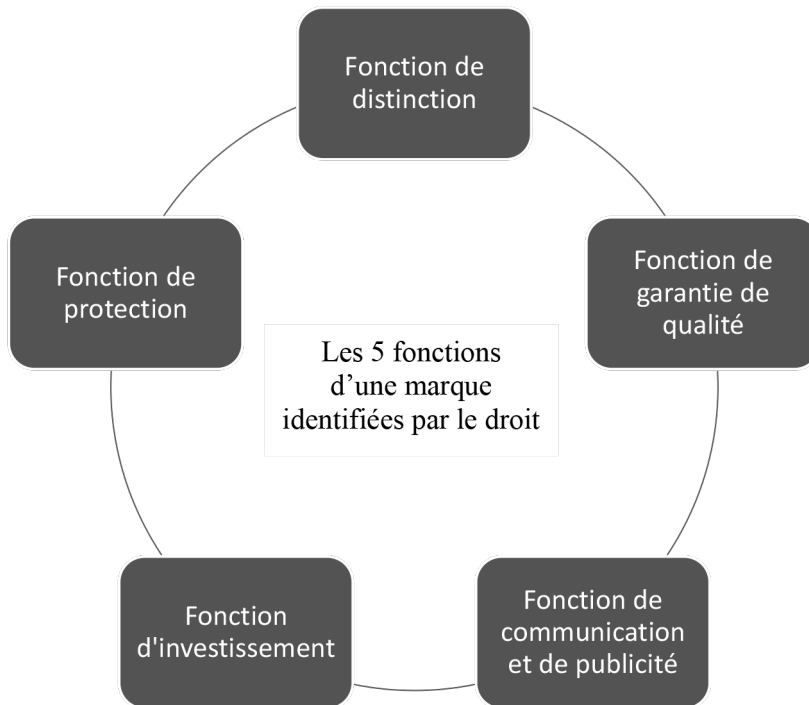
La marque est également une **garantie de qualité** (§26-31) des produits et services qui découle de la garantie d'origine, de provenance. Le juge européen a précisé qu'elle : « sert à attester que tous les produits ou les services revêtus de cette marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, et ce afin qu'elle puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé » (CJUE 25 juillet 2018, C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd).

La marque joue encore une **fonction de communication et de publicité**. Elle correspond « au fait d'employer une marque à des fins publicitaires visant à informer ou à persuader le consommateur » (CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08). La marque constitue alors un instrument de stratégie commerciale.

La marque a également une **fonction d'investissement**, c'est-à-dire « la possibilité pour le titulaire d'une marque d'employer celle-ci pour acquérir ou pour conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs, au moyen de diverses techniques commerciales » (CJUE, 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, points 60 à 62).

Enfin, la marque devient un instrument **de protection** contre les concurrents (§36-38 directive n° 2008/95/CE) qui seraient tentés d'utiliser la marque d'autrui grâce à l'action en contrefaçon de marque. Le titulaire d'une marque peut également s'opposer à une demande d'enregistrement d'une marque qui serait identique ou très proche de la sienne.

## 2. Les fonctions de la marque



### 3. Le principe de spécialité

Le principe de spécialité consiste à conférer au titulaire d'une marque un droit de propriété sur cette marque mais uniquement pour les produits ou services qu'il a désignés dans l'enregistrement de cette marque. Le principe de spécialité est en lien avec la fonction d'identification de la marque. La marque est « *un instrument de ralliement de la clientèle à informer celle-ci de l'origine d'un produit ou d'un service* » (Raynard et al. 2023). C'est pour cette raison qu'il est important de bien spécifier, dans le dépôt, les produits ou services que la marque vise.

Par exemple, la marque « **OPIUM** » déposée par Yves Saint Laurent Parfums, sous le n° 010850964, a été déposée **en classe 3 de la Classification de Nice qui mentionne :**

**Classe 3 :** Parfums, eaux de toilette ; Gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; Savonnettes pour la toilette ; Désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; Cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; Produits de maquillage ; Shampoings ; Gels, mousses, baumes et produits sous forme d'aérosols pour coiffage et soin des cheveux ; Laques pour les cheveux ; Préparations pour colorer et décolorer les cheveux ; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; Huiles essentielles.

Il est donc possible qu'une personne dépose valablement le terme « *Opium* » pour d'autres produits ou services. C'était notamment ce que Mme Chloë a réalisé, en déposant le signe « *Opium* », avec un graphisme particulier, pour des vêtements en classe 25.

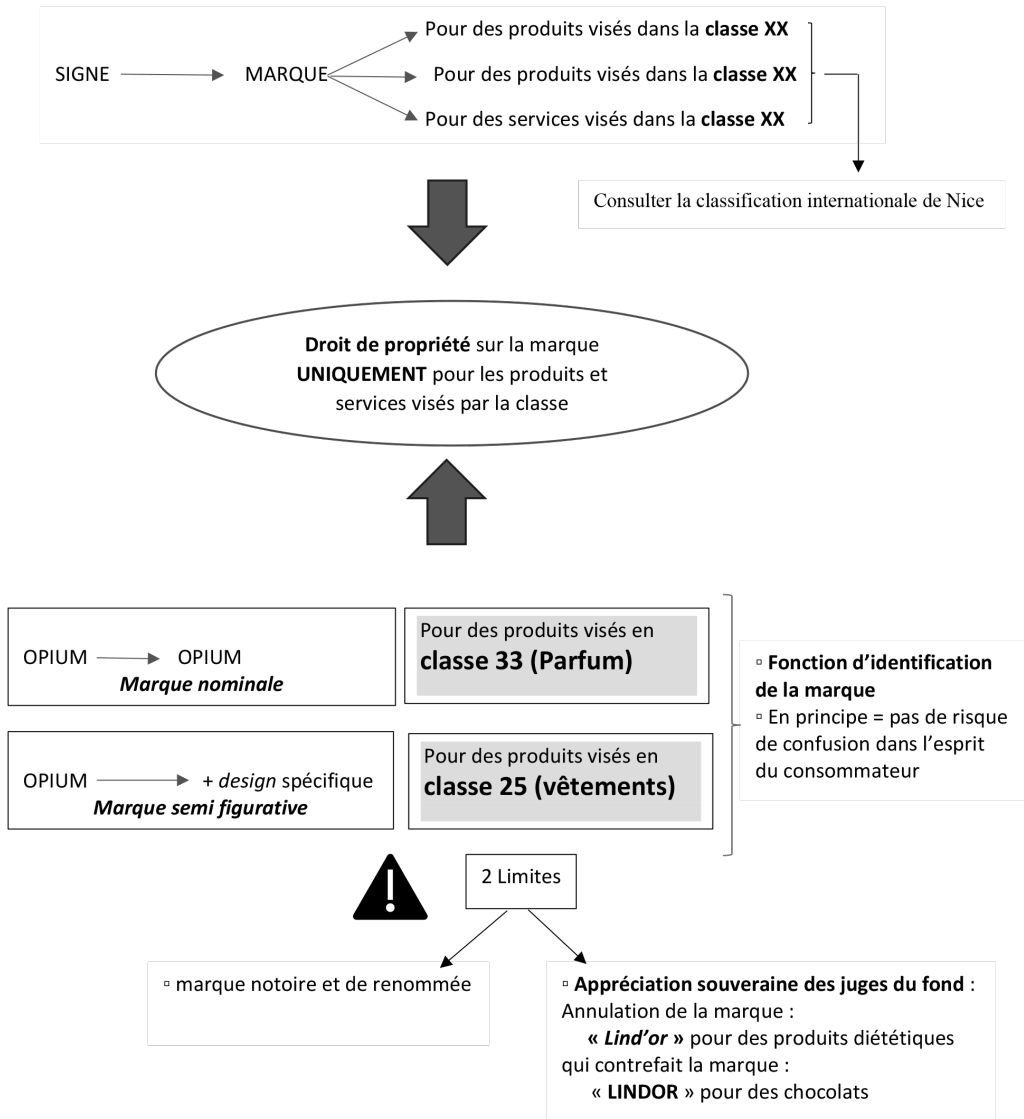
Comme les produits ou services sont différents (d'un côté un parfum et de l'autre des vêtements), le consommateur ne peut pas se tromper et penser que la maison YSL commercialise des vêtements « *Opium* » avec un logo particulier.

C'est ainsi qu'il est possible de trouver, dans la pratique, des noms de marque identiques avec un graphisme différent pour des produits/services différents. Par exemple, on peut trouver la marque « **Mont Blanc** » pour des crèmes desserts et de la maroquinerie de luxe. On peut encore citer la marque « **Aubade Service** » pour du sanitaire et du carrelage et « **Aubade Paris** » pour de la lingerie.

Toutefois, la règle qui découle du principe de spécialité connaît des exceptions. La première exception concerne les marques renommées ou notoires. Par exemple, « **Dior** » est une marque renommée. Elle est protégée dans tous les cas même si elle n'a pas été enregistrée dans toutes les classes. Une personne ne pourrait réussir à enregistrer la marque « **Dior** » pour désigner des téléphones portables. La seconde exception relève du pouvoir d'appréciation des juges. Ces derniers ont pu annuler une marque identique pour des produits différents : « **Lind'or** » contrefait « **LINDOR** ».

### 3. Le principe de spécialité

**Principe de spécialité des marques =  
l'importance de la classe visée dans le dépôt**



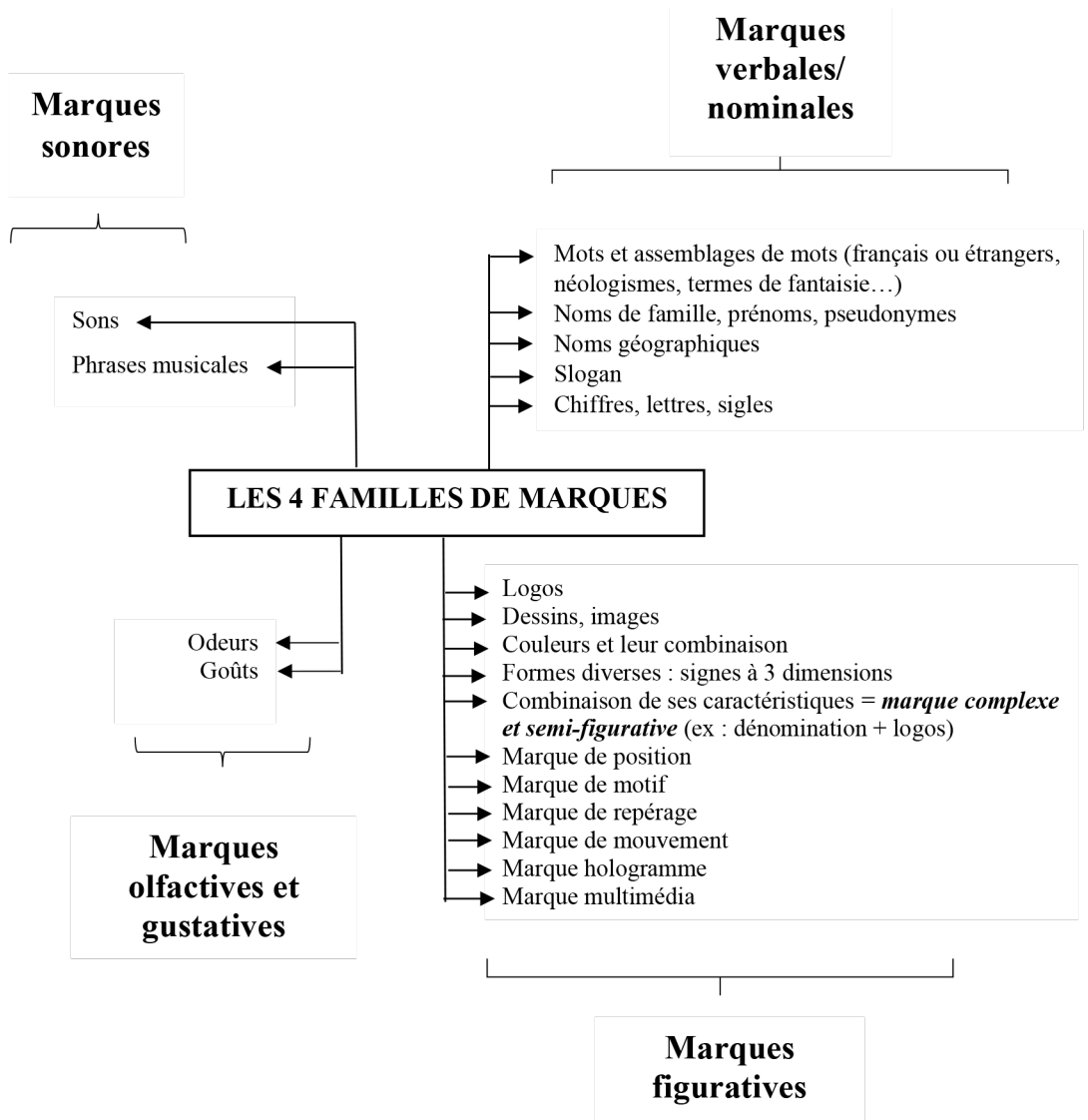
## 4. Les types de famille de marques

L'ancien article L.711-1 du CPI prévoyait que pouvaient notamment constituer une marque les signes suivants « : a) *les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles* ; b) *es signes sonores tels que : sons, phrases musicales* ; c) *Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.* ». Les textes européens reprennent en partie les signes précités (Articles 4 du règlement (UE) 2017/1001 et 3 de la directive (UE) 2015/2436). On relève que les odeurs (comme les goûts) ne sont pas mentionnées dans les listes de signes. Si en pratique, certains pays (Chine) refusent qu'une odeur puisse constituer une marque, d'autres (les États-Unis) les reconnaissent.

Les caractéristiques des signes peuvent être regroupées et dénommées sous une appellation commune en fonction des sens qu'ils stimulent. Il est donc classique d'évoquer les **marques sonores** (qui s'adressent à l'ouïe), les **marques olfactives** (qui interpellent notre odorat), les **marques gustatives** (qui interrogent le goût), les marques **verbales** et **figuratives** (qui mobilisent la vue). La **marque verbale** est composée d'un ou plusieurs caractères (lettre et/ou chiffre) ; exemple N° 5 de Chanel. Elle est vue et lue par les consommateurs. En pratique, elle regroupe la grande majorité des marques. Quant à la **marque figurative**, elle est exclusivement composée d'un ou d'élément(s) figuratif(s) comme un Lion pour Peugeot ou un crocodile pour Lacoste. Elle s'adresse à la vue. Il est possible de combiner les deux. On parlera alors de **marque semi-figurative** : association d'un élément verbal et figuratif comme le crocodile associé à Lacoste. La marque semi-figurative est donc appelée une **marque complexe**. Dans les marques figuratives, on trouve des **marques de formes** comme une forme tridimensionnelle qui peut être la forme du produit en lui-même (un flacon de parfum) ou son emballage. Le « Paquet Marques » a également admis la **marque de position** qui se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit (comme les chaussures « Henderson ») ; la **marque de motif** (qui se singularise par la répétition d'un ensemble d'éléments comme le tissu « Berberry ») et la **marque de repérage** qui est constituée de lignes ou de fils colorés apposés sur certains produits (surtout utilisée dans l'industrie du textile).

Avec l'évolution des nouvelles technologies, le droit a évolué en admettant de nouveaux signes figuratifs comme la **marque holographique** ; la **marque de mouvement** et la **marque multimédia**.

## 4. Les types de famille de marques



## 5. La marque verbale ou nominale

La marque verbale est constituée d'un signe composé d'un ou de plusieurs mots, de lettres, de chiffres ou encore de sigles qui s'écrit(nt) et se prononce(nt). On la trouve aussi sous l'appellation marque dénomminative ou nominale. Les mots choisis peuvent avoir un sens : « *Jus d'orange* » (pour des vêtements) ou être purement fantaisiste : « *Cocotte-minute* » (pour un autocuiseur) ou constituer un néologisme « *Twingo* » (pour un véhicule). Elle s'adresse tant à notre vue qu'à notre ouïe.

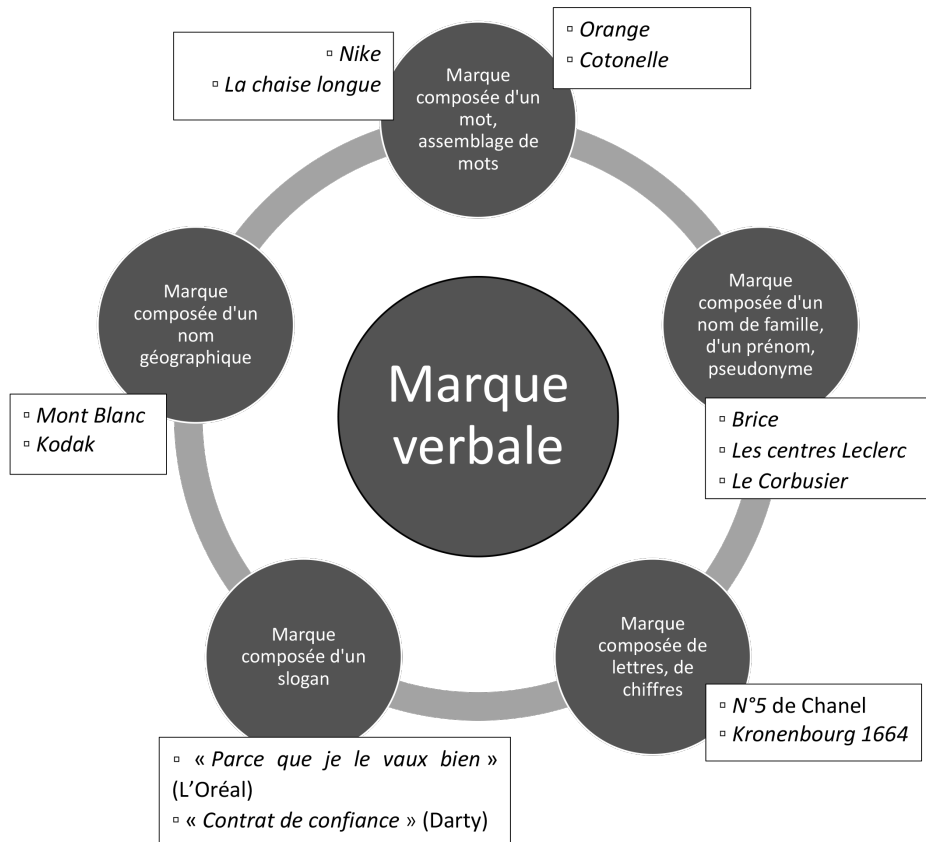
En pratique, une grande majorité des marques utilisées sont des marques verbales et les exemples sont très nombreux :

- Marque verbale composée de **mot(s) et d'assemblage de mots issus du langage courant d'origine française ou étrangère** :
  - « *Orange* » pour de la téléphonie (il s'agit de l'ancienne marque « *France Télécom* »);
  - « *Jus d'orange* » pour des vêtements;
  - « *Apple* » pour des appareils informatiques ou téléphoniques.
- Marque verbale composée de **mots totalement inventés** (néologisme) :
  - « *Cotonelle* » pour du papier hygiénique;
  - « *Twingo* » pour un véhicule;
  - « *Lustucru* » pour des produits alimentaires.
- Marque verbale composée d'un nom **de famille, d'un prénom ou d'un pseudonyme** :
  - « *Ferrari* » pour des véhicules;
  - « *E. Leclerc* » pour des magasins dans le secteur de la grande distribution;
  - « *Brice* » pour des vêtements pour homme;
  - « *Lova Moor* » pour une personne dans le domaine des spectacles de cabaret.
  - « *Le Corbusier* » : pseudonyme de Charles-Édouard Jeanneret-Gris, architecte, designer et urbaniste suisse-français.
- Marque verbale composée d'un **nom géographique** :
  - « *Mont Blanc* » pour des crèmes desserts ou de la maroquinerie de luxe;
  - « *Sirop des Vosges Cazé* » pour un produit pour la toux.
- Marque verbale composée **de lettres, de chiffres** (avec ou sans graphisme spécifique) :
  - « *Kronenbourg 1664* » pour de la bière;
  - « *N° 5* » de Chanel pour un parfum.
- Marque verbale composée d'un **slogan** :
  - « *Parce que je vau**x** bien* » de L'Oréal;
  - « *Le contrat de confiance* » de Darty.

Notons que le mot (ou lettres...) déposée à titre de marque donne à son titulaire un droit de propriété sur le mot (ou lettres...) mentionné dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque peut revêtir (Binctin, 2024).

Comme toutes les marques, la marque verbale doit respecter les trois conditions de validité au risque d'être refusées à l'enregistrement ou bien, ultérieurement, être annulée au cours d'un procès en contrefaçon de marque.

## 5. La marque verbale ou nominale



## 6. La marque verbale composée d'un nom de famille ou d'un prénom

Une personne physique peut enregistrer une marque composée d'un **nom patronymique ou d'un prénom**. En pratique, il est courant qu'un entrepreneur dépose son propre nom (et/ou son prénom) à titre de marque. C'est ainsi qu'Édouard Leclerc a enregistré son nom : « **E. Leclerc** ». Il en est de même pour la marque « **Harley Davidson** » créée par les frères Harley et un ami Arthur Davison.

Il convient de préciser que lorsque le nom patronymique constitue une marque, il est possible de la vendre. Dans ces conditions, si le cédant (vendeur) conserve son nom et peut l'utiliser dans la vie de tous les jours, il ne pourra pas l'utiliser commercialement pour exercer une activité concurrente de celle du cessionnaire (sauf en cas d'autorisation). À titre d'exemple, on peut citer la marque « *Inès de la Fressange* ». Cette dernière avait vendu à une société, dont elle était devenue directrice artistique, plusieurs marques portant son nom. Licenciée, elle avait tenté d'empêcher la société de continuer d'utiliser sa marque en prétendant qu'elle était devenue nulle parce que déceptive pour le consommateur. En effet, les produits vendus sous sa marque sont trompeurs puisqu'elle n'est plus à l'origine de leur création. L'argument n'a même pas été étudié par la Cour de cassation qui a estimé que la mannequin n'était pas autorisée à demander la déchéance de cette marque. En effet, le vendeur d'une marque doit garantir à son acquéreur qu'il ne tentera pas de le déposséder (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 31 janvier 2006, n° 05-10.116).

Enfin, le dépôt d'un nom patronymique (ou d'un prénom) requiert une grande prudence car le droit attend protéger le nom (et prénom) des personnes et sanctionner les possibles atteintes aux droits de la personnalité dont le nom patronymique (ou le prénom) fait partie (article L.711-3, §1, 8° du CPI). Un individu peut ainsi s'opposer à l'enregistrement de son nom en tant que marque s'il prouve que ce dépôt lui cause préjudice. Tel est le cas s'il existe une confusion dans l'esprit du public entre l'utilisation commerciale et l'utilisation personnelle du nom. Il ressort de la jurisprudence française qu'il est plus difficile pour les personnes portant des noms de famille courants de contester l'enregistrement de leur nom par un tiers (ou de demander l'annulation de la marque) que les personnes portant des noms de famille rares ou célèbres. À titre d'exemple, on citera l'annulation de la marque « **EIFFEL** » déposée par une société qui n'avait aucun lien avec la famille de Gustave Eiffel (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 26 janvier 2002, n° 19-10949).